

8 | Het zwijgen van de Hoge Raad in ‘Maars/Nordprofil’

P.A.C.E. van der Kooij [■]

1 INLEIDING

Ook in zaken op het gebied van de intellectuele eigendom ‘zwijgt’ de Hoge Raad van tijd tot tijd. Het komt met enige regelmaat voor, dat een zaak onder verwijzing naar art. 81 RO wordt afgedaan. Het zal daarnaast niet verbazen dat het college ook op dit terrein af en toe ‘zwijgt’ in die zin, dat bepaalde, op zichzelf interessante, stellingen van partijen niet aan de orde (behoeven te) komen, omdat al is vastgesteld dat het cassatieberoep om andere redenen niet (of juist wel) tot vernietiging van het arrest van het Hof zal leiden.¹ Voorts komt het op het terrein van de intellectuele eigendom, en in het bijzonder in de deelgebieden auteurs-, merken- en modellenrecht, met grote regelmaat voor dat de Hoge Raad ‘voorlopig zwijgt’, omdat hij zich geroepen voelt prejudiciële vragen aan een hogere instantie, zoals het Benelux-Gerechtshof of het Hof van Justitie van de EG, voor te leggen.²

In deze bijdrage sta ik stil bij een zaak op het gebied van het (tekeningen-) modellenrecht, waarin de Hoge Raad van deze laatste mogelijkheid, tegen het advies van de A-G in, juist géén gebruik maakte, en ter rechtvaardiging daarvan een m.i. wat al te apodictische motivering gaf. Het betreft de procedure die uitmondde in HR 14 december 2001,³ hierna naar de namen van partijen aan te duiden als ‘Maars/Nordprofil’.

In par. 2 passeert de zaak in een aantal episoden de revue, in par. 3 besteed ik aandacht aan literatuur en rechtspraak van vóór en ná de uitspraak van de Hoge Raad alsmede aan veranderingen in de regelgeving sindsdien, en in par. 4 ten slotte geef ik mijn eigen opvatting in dit verband weer.

■ P.A.C.E. van der Kooij is universitair hoofddocent intellectueel eigendomsrecht bij de afdeling ondernemingsrecht, Universiteit Leiden.

1 Een voorbeeld hiervan vormt HR 19 april 1974, *NJ* 1974, 498, m.nt. LWH, *BIE* 1975, 28 (Preresco/Prelubel), waarin de Hoge Raad niet toekwam aan de (zeker in die tijd) belangrijke vraag wat onder ‘van belang zijnde eigenschappen’ in art. 29 lid 1, sub a (oud) Zaaizaad- en Plantgoedwet moest worden verstaan.

2 Zie over het (al dan niet) stellen van prejudiciële vragen ook de bijdrage van M.V. Polak, elders in deze bundel.

3 HR 14 december 2001, *NJ* 2002, 105, m.nt. DWFV; *BIE* 2003, 5.

2 De zaak 'Maars/Nordprofil'

2.1 Feiten en procesverloop

Voor zover hier van belang, draaide het in deze zaak om het volgende. Nordprofil produceert metalen plafondsysteem. Op 9 april 1991 heeft zij het uiterlijk van een door haar ontwikkeld zg. bandrasterprofiel ('een in de lengterichting voorgevormde strook metaal waarin uitsparingen zijn aangebracht voor het maken van horizontale en verticale verbindingen') internationaal als model gedeponeerd. Maars heeft aanvankelijk ten behoeve van een proefopstelling bandrasterprofielen bij Nordprofil besteld, maar is later eigen, gelijksoortige, profielen gaan vervaardigen.

In een uit 1985 stammende catalogus annex prijslijst van een derde concurrent, Suckow & Fischer, is een bandrasterprofiel afgebeeld dat zodanig met dat van Nordprofil overeenstemt, dat dit laatste niet als 'nieuw' in de zin van art. 4 (oud) BTMW kan worden aangemerkt, althans indien het afgebeelde profiel al vóór 9 april 1991 in de belanghebbende kring van handel van het Beneluxgebied feitelijk bekendheid heeft genoten.⁴ Deze catalogus was als zodanig vóór de genoemde datum op ruime schaal in de belanghebbende kring van handel van het Beneluxgebied verspreid en bekend. Van de catalogus is voorts een pocketversie gemaakt, die in grote oplage onder klanten in dit gebied is verspreid. De bedoelde afbeelding stond ook in de catalogus van Suckow & Fischer van 1986.

Nordprofil spreekt Maars in rechte aan wegens modelinbreuk: de profielen die Maars vervaardigt en verkoopt zijn naar haar mening identiek aan, of lijken (te) veel op die van Nordprofil. Maars verweert zich onder meer⁵ met de stelling dat het uiterlijk van het gedeponeerde model op 9 april 1991 niet nieuw was, en dat dientengevolge het modelrecht moet worden nietigverklaard conform art. 15 (oud) BTMW.⁶

De Rechtbank is van mening dat Maars erin is geslaagd te bewijzen, dat het model in kwestie vóór 9 april 1991 feitelijk bekendheid heeft genoten in de belanghebbende kring van handel van het Beneluxgebied. Het Hof is het daar echter niet mee eens en verwerpt het verweer van Maars met betrekking tot de niet-nieuwheid.

4 Art. 4, aanhef en sub 1, a (oud) Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen (BTMW) luidde: 'Door het depot van een (...) model wordt geen uitsluitend recht verkregen indien: 1. (...) het model niet nieuw is, dat wil zeggen wanneer: a. op enig tijdstip van de periode van vijftig jaren, voorafgaande aan de datum van het depot (...) een voortbrengsel dat hetzelfde uiterlijk vertoont als (...) het gedeponeerde model, dan wel daarmee slechts ondergeschikte verschillen vertoont in de belanghebbende kring van nijverheid of handel van het Benelux-gebied feitelijk bekendheid heeft genoten; (...).'

5 De overige verweren blijven in het navolgende buiten beschouwing.

6 Thans art. 3.23 Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE); zie ook hierna, voetnoot 31.

Samengevat overweegt het Hof daartoe het volgende: a) Maars heeft alleen getuigen doen horen die de aanbodzijde van de markt vertegenwoordigen. De markt bestaat in dit geval echter ook uit afnemers (zoals bouwbedrijven, hoofdaannemers en architecten). Maars had dus moeten bewijzen dat het profiel ook aan deze afnemerszijde bekend was; b) voor het aannemen van feitelijke bekendheid is niet voldoende dat een aantal getuigen heeft verklaard de afbeelding in de bewuste catalogus te hebben gekend; van belang is in casu dat voor het afgebeelde profiel nooit een bestelling uit de Benelux is gekomen, terwijl het ook nooit voor enige markt is geproduceerd: 'Het is al met al gebleven bij een – niet zeer opvallend – plaatje dat één van de 526 schematische tekeningen in een catalogus van 156 pagina's uitmaakt. Dat het product hiermee nog niet een ook maar enigszins algemene bekendheid in de betrokken kring heeft verkregen – dat wil zeggen: in het 'collectieve geheugen' daarvan is blijven hangen – blijkt ook hieruit dat Suckow & Fischer zelf, toen in 1988 of 1989 een klant bij haar om een dergelijk profiel vroeg, niet op dit profiel uit haar eigen collectie heeft gewezen;⁷ c) de verklaringen van de getuigen zijn onvoldoende geloofwaardig omdat zij in het geheel niet hebben vermeld waaraan zij hun wetenschap hebben ontleend, resp. een verkeerde referentie hebben opgegeven (door te verwijzen naar een project waar een heel ander profiel, of juist het profiel van Nordprofil werd toegepast).

2.2 Cassatiemiddel

In cassatie zet Maars de zaak op scherp:⁸

'Bekendheid moet (...) niet slechts worden aangenomen wanneer het betreffende uiterlijk daadwerkelijk bij personen uit de betreffende kring in het bewustzijn leeft (danwel zoals het Hof het in rov. 4.14 heeft uitgedrukt: in het 'collectieve geheugen' daarvan is blijven hangen), maar in elk geval ook dan, wanneer het betreffende uiterlijk door een voor de belanghebbende kringen van handel bestemde publicatie op zodanige schaal is openbaargemaakt, dat betrokkenen uit die kring daar op een navenant ruime schaal van kennis hebben kunnen nemen; waarbij onverschillig is in hoeverre de betrokkenen dat ook daadwerkelijk hebben gedaan. Hier geldt opnieuw dat de uit de hier bestreden overwegingen blijkende rechtsopvatting klaarblijkelijk een andere, en dus een onjuiste is.'

7 R.o. 3.5.1 van de Hoge Raad, met een citaat uit r.o. 4.14 van het Hof.

8 Cassatiemiddel sub 3.2.2.2, slot.

2.3 Conclusie A-G

Advocaat-Generaal Langemeijer gaat in zijn conclusie uitvoerig op het niet-nieuwheidsverweer van Maars in, onder vermelding van rechtspraak en literatuur, die voor zover nodig in de volgende paragraaf nog ter sprake zullen komen. Hij komt tot de slotsom dat de in punten 2.17 en 2.21 van zijn betoog behandelde aspecten zich lenen voor het stellen van prejudiciële vragen aan het Benelux-Gerechtshof. Het betreft de kwestie, welke maatstaven de rechter moet aanleggen bij de beantwoording van de vraag of een vóór de depotdatum gepubliceerd voortbrengsel in de belanghebbende kring feitelijk bekend is, en in het verlengde daarvan deelvragen als: is een kwantitatieve of kwalitatieve ondergrens nodig (de A-G noemt als voorbeeld van het eerste: een minimum-percentage van alle leden van de kring, en als voorbeeld van het tweede: bekendheid bij de marktleiders of andere toonaangevende leden van de kring); mag de rechter uit het feit van de publicatie op een voor vakkringen toegankelijke plaats de gevolgtrekking maken dat de leden van de kring geacht kunnen worden van de publicatie kennis te hebben genomen; mocht het Hof de eis stellen dat in de belanghebbende kring ook de categorie afnemers (naast de categorie aanbieders) bekend was met het eerder gepubliceerde voortbrengsel?

2.4 Hoge Raad

Nadat de Hoge Raad in r.o. 3.5.2 het hiervoor weergegeven onderdeel van het cassatiemiddel vrijwel woordelijk heeft aangehaald, volgt in de daaropvolgende overweging de reactie:

'3.5.3 De hiervoor in 3.5.2 bedoelde klachten falen. Enerzijds omdat het aan de feitenrechter is overgelaten om aan de hand van de omstandigheden van het geval – waarbij hier onder meer te denken valt aan de aard, inhoud, omvang, oplage en het verspreidingsgebied van de catalogus, alsmede aan de mate waarin afzet van het afgebeelde voortbrengsel heeft plaatsgevonden in het Beneluxgebied – te beoordelen of sprake is van feitelijk bekend zijn en anderzijds omdat de klachten uitgaan van een opvatting omtrent dit begrip waarvan buiten redelijke twijfel staat dat deze onjuist is, te weten de opvatting volgens welke voor feitelijk bekend zijn van een voortbrengsel als bedoeld in art. 4, onder 1, sub a BTMW niet onder alle omstandigheden vereist is dat dit voortbrengsel daadwerkelijk bekendheid heeft genoten.'

Het hoogste rechtscollege (in casu dus inderdaad het 'hoogste', nu geen vragen aan het Benelux-Gerechtshof worden gesteld) acht de in het middel verdedigde stelling dus apert onjuist. Het verwerpt vervolgens ook een klacht met betrekking tot de vermeende onbetrouwbaarheid van de door Maars opgeroepen getuigen. Op andere, in het cassatiemiddel vermelde deelvragen, zoals met betrekking tot de betekenis van de term 'belanghebbende kringen', gaat de

Hoge Raad niet expliciet in. Alles staat of valt met de aanwezigheid van ‘feitelijke bekendheid’, en daarover moet, als gezegd, de feitenrechter, rekening houdend met alle omstandigheden van het geval, een oordeel geven. In het navolgende zal ik mij daarom vooral op de ‘feitelijke bekendheid’ concentreren en de eerder bedoelde deelvragen laten voor wat ze zijn.⁹

Maars ‘wint’ overigens uiteindelijk toch nog, omdat het Hof volgens de Hoge Raad ten onrechte verzuimd heeft een bepaald ander verweer te behandelen. Het arrest van het Hof wordt vernietigd, maar prejudiciële vragen blijven uit.

3 DE STAND VAN HET RECHT VÓÓR EN NA ‘MAARS/NORDPROFIL’

3.1 Vóór ‘Maars/Nordprofil’

In het Gemeenschappelijk Commentaar (GC) van de Benelux-regeringen op de BTMW¹⁰ werd omtrent het begrip ‘feitelijke bekendheid’ onder meer het volgende opgemerkt: ‘De rechter dient uit te maken of er al dan niet sprake is van feitelijke bekendheid. Het simpele feit dat een voortbrengsel, of zelfs verscheidene exemplaren daarvan, verkocht zijn, leidt niet noodzakelijkerwijs tot feitelijke bekendheid van dit voortbrengsel.’ Anderzijds kon, aldus het GC, een buiten de Benelux geproduceerd voortbrengsel, zelfs als het maar om één enkel exemplaar ging, nieuwheidsschadelijk zijn bij bekendheid in de belanghebbende kring van het Beneluxgebied: ‘Zo kan bijvoorbeeld een vaas, die aan een buitenlands Staatshoofd werd aangeboden en waarvan een afbeelding is gereproduceerd in publicaties die in de belanghebbende kring van de Benelux worden verbreid, een bezwaar vormen uit het oogpunt van nieuwheid.’

Aldus was van meet af aan duidelijk, dat het begrip ‘feitelijke bekendheid’, het woord zegt het eigenlijk zelf al, een in hoge mate casuïstisch karakter heeft. In de eerste *commentaren* op de BTMW kwam dit dan ook tot uitdrukking. Van Dijk meende dat de bekendheid ‘een enigszins algemene’ zou moeten zijn, die niet alleen zou kunnen worden afgeleid uit het voorkomen van de vorm in de handel, maar ook uit openbare bronnen (zoals oudere internationale modellendepots en de vakliteratuur van de branche in kwestie) die voor de branchegenoten regelmatig beschikbaar zijn.¹¹

9 Wat niet wegneemt dat ook dat interessante vragen zijn. Men zie daarover bijv. HR 10 maart 1995, NJ 1995, 670, m.nt. DWFV, BIE 1998, 63 (*Kinderkapperstoel*); Ch. Gielen (red.), *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, Deventer: Kluwer 2007, p. 145 e.v., met verdere literatuurverwijzingen.

10 Trb. 1966, 292, p. 48 e.v.

11 W. van Dijk, *Modellenrecht in de Beneluxlanden*, Amsterdam: Van der Graaf 1975, p. 31.

Braun en Evrard spraken zich niet uitdrukkelijk vóór algemene bekendheid uit, maar merkten wel op, dat de feitelijke bekendheid van een model naar hun mening het gevolg kon zijn van publicatie in een vakblad of een algemeen dagblad, zolang de feitenrechter maar zou vaststellen dat men in de belanghebbende kring die publicatie kende.¹² Verkade oordeelde dat er geen sprake hoefde te zijn van *algemene* bekendheid van het model, om de nieuwheidsschadelijkheid te kunnen vaststellen: ook bekendheid in bijv. één Beneluxland zou al funest kunnen zijn. Daarnaast meende hij uit de bewoordingen van het GC te kunnen afleiden, dat 'een afbeelding van het model in gedrukte stukken, zoals boeken, catalogi of periodieken' niet noodzakelijk de feitelijke bekendheid daarvan zou meebrengen. Hij voegde daaraan echter toe:

'Naarmate de betrokken publicatie meer het karakter heeft van een vakboek of vaktijdschrift zal eerder aangenomen moeten worden dat de afbeelding van het model daarin tot feitelijke bekendheid heeft geleid. Is er sprake geweest van publicatie in meer dan één dergelijk medium, dan zal in het algemeen niet anders dan tot 'bekendheid' geconcludeerd kunnen worden. Publicatie in het Merkenblad als 'vormmerk' is m.i. nieuwheidsschadelijk te achten.'¹³

Sommige andere auteurs, zoals Van Nieuwenhoven Helbach c.s.¹⁴ en Meijer¹⁵ waren weer wèl van oordeel dat binnen de belanghebbende kring de bekendheid van het model min of meer algemeen zou behoren te zijn om dit model aan latere deposanten te kunnen tegenwerpen. Suthersanen daarentegen, in zijn analyse van art. 6 van de hierna nog te bespreken Modellenrichtlijn, meende dat deze bepaling (die zijns inziens vergelijkbaar is met art. 4 (oud) BTMW), door toedoen van moderne communicatiemiddelen tendeert naar absolute nieuwheid, met andere woorden: als iets is gepubliceerd, is er per definitie bekendheid nu belanghebbenden deze publicatie *kunnen* kennen.¹⁶ Volgens deze auteur zouden in elk geval alle gepubliceerde (Gemeenschaps)modellen tot bekendheid leiden.¹⁷

In de *rechtspraak* was het nieuwheidsvereiste vóór 'Maars/Nordprofil' één keer in hoogste instantie aan de orde geweest. Het betrof een modeldepot voor

12 A. Braun/J.J. Evrard, *Droit des dessins et modèles au Benelux*, Bruxelles: Ferdinand Larcier 1975, p. 79 e.v.

13 D.W.F. Verkade, *Bescherming van het uiterlijk van produkten*, Deventer: Kluwer 1985, p. 52-53.

14 E.A. van Nieuwenhoven Helbach/J.L.R.A. Huydecoper/C.J.J.C. van Nispen, *Nederlands handels- en faillissementsrecht II: industriële eigendom en mededingingsrecht*, Arnhem: Gouda Quint 1989, p. 202 e.v.

15 L.A.G. Meijer, *Losbladige Intellectuele eigendom* (red. J.J. Brinkhof e.a.), Den Haag: VUGA 1996, commentaar bij art. 4 BTMW, par. 2.3.1-2.

16 Vgl. ook hierna, voetnoot 41.

17 U. Suthersanen, *Design law in Europe*, London: Sweet & Maxwell 2000, p. 43. Op dezelfde lijn zaten P. en F. Greffe, *Traité des dessins et des modèles*, Paris: Litec 2000, p. 565 e.v.: '... ainsi proposée serait donc fondée sur la nouveauté absolue mais seulement dans le mesure du raisonnable ...'

fabrieksbeton met een speciale kleur, ten aanzien waarvan concurrenten van de deposant de niet-nieuwheid aanvoerden, daar straatklinkers met hetzelfde uiterlijk eerder op grote schaal waren gebruikt in Louvain-la-Neuve, én aan het model een ontwerpprijs was toegekend. Het Benelux-Gerechtshof overwoog onder meer, dat art. 4 (oud) BTMW geen bekendheid in de hele Benelux eist, en voorts, dat bekendheid (ook) kan worden afgeleid uit (uitsluitend) een toestand die of een feit dat niet gelokaliseerd is, zoals bijv. het feit dat aan het model een onderscheiding is verleend: ‘... dat alles ervan afhangt of de rechter op grond van de aangevoerde gegevens oordeelt dat er sprake is van bekendheid als vereist door de genoemde wetsbepaling.’¹⁸

In de lagere rechtspraak (deels ook van vóór het *Blanc de Bièrges*-arrest) kwam het casuïstische karakter van art. 4 onder 1, a (oud) BTMW eveneens naar voren, waarbij de rechter zo nu en dan een voorkeur leek te hebben voor het aannemen van absolute nieuwheid als zojuist bedoeld. Men vergelijk de volgende voorbeelden:

- een aan een Benelux-ingezetene door een Israëlische firma aangeboden plantenhangar (waarvoor deze persoon overigens geen belangstelling had) heeft niet geleid tot bekendheid van de hangar in de Benelux;¹⁹
- een bepaald model kop en schotel is blijkens overgelegde folders en catalogi uit de jaren 1968 t/m 1975 in de Benelux te koop aangeboden; een depot van een daarop sterk gelijkend model is daarom niet nieuw, mede gezien de bekendheid die de verschillende uitgevers van deze folders en catalogi hier te lande genieten;²⁰
- de omstandigheid, dat een op de gedeponeerde sportregenjas enigszins gelijkende sportregenjas in een in 1978 in Japan verspreide brochure is afgebeeld, brengt niet zonder meer de bekendheid van die jas in de Benelux mede;²¹
- het model horloge is niet nieuw, nu soortgelijke modellen al vóór het depot stonden afgebeeld in een op grote schaal op internationale beurzen verspreid blad;²²
- het depot van het model van een balspel is nietig wegens niet-nieuwheid, nu dit model vlak voor de depotdatum is getoond op een speelgoedbeurs in Taipei, alwaar vertegenwoordigers van de Nederlandse speelgoedbranche aanwezig waren;²³
- de gedeponeerde meubelen zijn, voorafgaand aan het depot, op een zg. voorbeurs bezichtigd door inkopers van de twee grootste inkoopcombinaties

18 BenGH 22 november 1985, NJ 1986, 241, m.nt. LWH, BIE 1986, 27, m.nt. DWFV (*Blanc de Bièrges*).

19 Pres. Rb. Den Haag 2 maart 1979, BIE 1980, 17 (*Anco/Thovadec*).

20 Rb. Amsterdam 26 januari 1977, BIE 1983, 110 (*Blokhuis/De Leeuw*).

21 Hof Amsterdam 26 mei 1983, BIE 1984, 60 (*Yellow Bird/Agu*).

22 Pres. Rb. Haarlem 18 augustus 1987, BIE 1989, 91 (*Altop/Alpha Trading*).

23 Pres. Rb. Amsterdam 13 februari 1992, BIE 1992, 86 (*Twisk/Koopman*).

ties van meubelen; de bodemrechter zal daarom hoogstwaarschijnlijk tot het oordeel van feitelijke bekendheid komen;²⁴

· omdat de zuiveldrank in kwestie vóór het depot van het model van het flesje reeds in Japan en het Verre Oosten in een gelijkend flesje op de markt werd gebracht, en bovendien het model al eerder in Spanje is gedeponeerd en gepubliceerd, moet ernstig rekening gehouden worden met de mogelijkheid van bekendheid van het model in de belanghebbende kring van de Benelux.²⁵

Al met al kwam de A-G in de zaak 'Maars/Nordprofil', zoals gezegd, mede naar aanleiding van bovenstaande gegevens tot de slotsom dat een of meer prejudiciële vragen aan het Benelux-Gerechtshof de praktijk meer houvast zouden kunnen bieden.²⁶

3.2 Na 'Maars/Nordprofil'

In zijn noot onder het arrest in de *NJ* bleek Verkade niet afwijzend te staan tegenover het oordeel van het Hoge Raad. Hij schreef, enigszins laconiek, dat men moet constateren dat het hoogste rechtscollege 'het wegingsdomein voor de rechter zeer ruim houdt' en 'kennelijk óók over een zo grote ruimte voor de feitenrechter, dan wel nadere rechtsmaatstaven, het Benelux-Gerechtshof niet (wil) benaderen'. Hij relativeerde de uitspraak voorts, door op te merken dat aan de verwerping van het cassatieberoep van Maars 'geen groter precedentwaarde (mag) worden toegekend dan die van één arrest van één hof'. Anders gezegd: voor hetzelfde geld was de beslissing, na afweging van alle omstandigheden, ook op het punt van de nieuwheid ten gunste van Maars uitgevallen, en dat zou dan evenmin tot cassatie geleid hebben. In de handen studieboeken van de laatste jaren treft men de uitspraak (dan ook?) niet (meer) aan, of slechts in een voetnoot zonder enig kritisch commentaar.²⁷

In de ons omringende landen is daarentegen in de eerste jaren van deze eeuw de nodige aandacht aan de 'feitelijke bekendheid' besteed, en wel in het bijzonder naar aanleiding van de totstandkoming van de EG-Modellenrichtlijn in 1998.²⁸ Deze Richtlijn was dus al wel gereed ten tijde van 'Maars/Nordprofil' (de Zutphense Rechtbank gaf op 14 november 1996 als eerste

24 Pres. Rb. Den Haag 4 maart 1998, *BIE* 2001, 31 (*Fonkel/Pema*).

25 Pres. Rb. Den Haag 13 februari 1998, *IER* 1998, 20 (*Yakult/Danone*).

26 Ook Verkade meende, in zijn noot in *BIE* onder het *Blanc de Bièrges*-arrest (zie hiervoor, voetnoot 18), dat nadere criteria van het BenGH 'over de maatstaven bij de beoordeling van de decisieve mate van nieuwheidsschadelijke bekendheid niet ondenkbaar' waren.

27 Zie bijv. H. Vanhees, *Het Beneluxmodel*, Gent: Larcier 2006, p. 42 (noot 254 aldaar); Ch. Gielen 2007, p. 150 (noot 28 aldaar).

28 Richtlijn 98/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 1998 inzake de rechtsbescherming van modellen, *Pb. EG* L289/28.

college een oordeel in de zaak), maar de datum waarop de implementatie in de lidstaten verwezenlijkt moest zijn, lag vlak voor de uitspraak van de Hoge Raad.²⁹

De BTMW werd pas bij Protocol van 20 juni 2002³⁰ aangepast aan de bepalingen van de Richtlijn; de wijzigingen traden (eindelijk) op 1 december 2003 in werking. In art. 1bis lid 1 werd, op het voetspoor van art. 4 RL, bepaald, kort gezegd, dat een model als nieuw wordt beschouwd, indien er geen identiek model *voor het publiek beschikbaar is gesteld vóór de depot- of voorrangsdatum*. Art. 1bis lid 3 voegde daar, conform art. 6 lid 1 RL, aan toe:

‘Voor de beoordeling van de nieuwigheid (...) wordt een (...) model geacht voor het publiek beschikbaar te zijn gesteld, indien (...) dit model is gepubliceerd na inschrijving of op andere wijze, of is tentoongesteld, in de handel is gebracht of anderszins openbaar is gemaakt, tenzij deze feiten bij een normale gang van zaken redelijkerwijs niet vóór de datum van depot of vóór de datum van voorrang ter kennis konden zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector, die in de Europese Gemeenschap of de Europese Economische Ruimte werkzaam zijn.’

In het Gemeenschappelijk Commentaar der Benelux-regeringen (hierna wederom: GC) bij art. 1bis BTMW³¹ staat te lezen, dat het vereiste van nieuwigheid niet meer aan een tijdslimiet gebonden is:³² alle identieke modellen die ooit voor de depot- of voorrangsdatum aan het publiek beschikbaar zijn gesteld (het zg. vormgevingserfgoed) doen in principe afbreuk aan de nieuwigheid. Het GC vervolgt: ‘Door het uitwerken van het begrip ‘voor het publiek beschikbaar stellen’ wordt de vereiste nieuwigheid echter nader beperkt en komt zij in de praktijk op vrijwel hetzelfde neer als de huidige nieuwigheid.’ Het GC haalt vervolgens de tekst van art. 4 sub 1, a (oud) BTMW aan en zegt dan: ‘In beide gevallen gaat het om wat er in het collectieve geheugen zit van de betrokkenen. Dat kunnen ook modellen zijn die dateren van eeuwen geleden.’ (Opmerking verdient hier, dat ook het Gerechtshof in ‘Maars/Nordprofil’, bij de toepassing van het ‘oude’ recht, de woorden ‘collectieve geheugen’ al gebruikte; dat dezelfde woorden naderhand ook in het GC voorkomen vormt eens te meer een aanwijzing voor de stelling dat de Richtlijn volgens de Benelux-regeringen op dit punt geen inhoudelijke verandering heeft gebracht.)

29 Die datum was, ingevolge art. 19 RL: 28 oktober 2001. Zie met betrekking tot eventuele perikelen rond richtlijnconforme interpretatie (die i.c. niet speelden) de conclusie van de A-G sub 2.12-2.13, alsmede de noot van Verkade onder ‘Maars/Nordprofil’ in de NJ, sub 6.

30 Trb. 2002, 129.

31 Op 1 september 2006 trad het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) in werking; Trb. 2007, 1. In art. 3.3 BVIE is thans de nieuwigheid geregeld; de bepaling is inhoudelijk ongewijzigd gebleven. Zie voor de in de tekst af en toe gebruikte term ‘datum van voorrang’ art. 3.3 lid 5 BVIE en bijv. P.A.C.E. van der Kooij/S.J.A. Mulder, *Hoofdzaken intellectuele eigendom*, Deventer: Kluwer 2007, p. 27 en 68.

32 Vgl. hiervoor, voetnoot 4.

Verderop in het GC komt men voorts de observatie tegen, dat de nieuwe zinsnede in art. 1bis lid 3 (over feiten die 'bij een normale gang van zaken redelijkerwijs niet (...) ter kennis konden zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector ...') een soortgelijk begrip vormt als de 'feitelijke bekendheid in de belanghebbende kring' in de oude tekst. Ten slotte merkt het GC op, dat er onder de nieuwe tekst minder snel sprake lijkt te kunnen zijn van nieuwheid, dan onder de oude tekst van de wet, omdat de nieuwe spreekt over ingewijden in de EG, terwijl de oude enkel op de Benelux betrekking had. Hoe dit ook zij, het GC gaat ervan uit, dat er op het punt van de nieuwheid eigenlijk niets nieuws onder de zon is. Dat is m.i. opmerkelijk, nu men evengoed zou kunnen stellen dat, puur tekstueel gezien, 'feitelijke bekendheid' een striktere voorwaarde lijkt dan 'redelijkerwijs niet ter kennis kunnen zijn gekomen'. Zo bezien, heeft de nieuwe tekst meer gemeen met de omschrijving van het begrip 'nieuwheid' zoals dat in het octrooirecht wordt gebruikt.³³

Bezien we de, vooral buitenlandse, recente literatuur met betrekking tot dit onderwerp, dan valt inderdaad op dat de meeste schrijvers thans eerder aannemen dat de nieuwheid van een model is geschaad dan onze Hoge Raad in 'Maars/Nordprofil' voor waar hield. Overigens gaan ook zij er daarbij soms uitdrukkelijk van uit, dat de richtlijnbevestiging in wezen overeenkomt met de oude Benelux-bepaling. Een kleine rondgang langs de hier bedoelde literatuur leert het volgende.

Musker begrijpt art. 6 Rl. aldus, dat het van de veronderstelling uitgaat, dat '... any disclosure could become known to the relevant circles, and leave the burden of proof that it would not (which should be hard to discharge) to the design proprietor.'³⁴ Hij verwijst in dit verband tevens naar het zg. Groenboek van de Europese Commissie,³⁵ waarin te lezen valt dat art. 6 Rl., in de woorden van Musker, '... not wholly dissimilar to provisions of prior BNL and German law' is.

Ook Rehmann vat, in zijn analyse van het Duitse recht, de richtlijnbevestiging vrij ruim op. Volgens hem is het zelfs niet altijd nodig om op gepubliceerde afbeeldingen te kunnen wijzen: 'Bildliche Vorveröffentlichungen können genügen. Wörtliche Beschreibungen ohne Bilddarstellung können aber allenfalls ausnahmsweise neuheitsschädlich sein.'³⁶

Een zelfde ruime opvatting treffen we aan in het boek van Eichmann en Von Falckenstein:

'Der Besitz und der Gebrauch eines Erzeugnisses kann zur Offenbarung führen, wenn die Öffentlichkeit die Möglichkeit hat, Kenntnis von dem Erzeugnis zu

33 Vgl. ook hierna, voetnoot 41.

34 D. Musker, *Community Design Law: Principles and Practice*, London: Sweet & Maxwell 2002, p. 35-36.

35 Groenboek betreffende de juridische bescherming van modellen, verschenen voorafgaand aan de Modellenrichtlijn; doc.nr. 111/513, 1-1/91.

36 Th. Rehmann, *Geschmacksmusterrecht*, München: C.H. Beck 2004, p. 8.

nehmen (...). Sonstige Offenbarungen sind (...) Abbildungen in Druckwerken, zB Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Kataloge, Broschüren (...). Ausreichend ist jeder Vorgang, der geeignet ist, ein Muster unmittelbar oder mittelbar den Personen zur Kenntnis zu bringen, die den maßgeblichen Fachkreisen zugehörig sind. (...) Ausgenommen sind nur solche Maßnahmen des Zugänglichmachens, die den Fachkreisen nicht bekannt sein konnten. (...) Maßgeblich ist daher nur, ob aus objektiver Sicht die Möglichkeit der Kenntnisnahme bestanden hat.³⁷

Ook Götting acht alleen die eerdere modellen niet nieuwheidsschadelijk, die

‘... bei der Entwerfung des Geschmacksmusters nicht haben berücksichtigt werden können, weil eine Gestaltung bereits vor langer Zeit oder an einem so entfernt liegende Ort offenbart wurde, dass sie nicht berücksichtigt werden konnte.’³⁸

Bently en Sherman gaan in hun boek³⁹ uitvoerig op het openbaarmakingsver-eiste van art. 6 Rl. in. Ook zij vermelden, onder verwijzing naar het eerder genoemde Groenboek, dat de bepaling ‘... seems to originate in German and Benelux law’. Naar hun mening is de reikwijdte van de bepaling nog onduidelijk, onder andere omdat hetgeen men aan vooronderzoek van een ontwerper mag verwachten, van sector tot sector kan verschillen. De auteurs komen tot een voorzichtig geformuleerde aanname:

‘... the most obvious resources which we might expect a reasonable designer to know about include trade publications, either relating to design in general, or the sector specifically, or perhaps to a number of sectors including the sector concerned.’

Zij betwijfelen of een ontwerper in feite (inter)nationale modellenregisters zal raadplegen, maar zouden niet verbaasd zijn als de rechter dergelijke publicaties als nieuwheidsschadelijk zou beschouwen.

In ons land is, als gezegd, recentelijk niet veel over dit onderwerp te vinden. Alleen in het boek van Gielen c.s.⁴⁰ wordt vrij uitgebreid bij het nieuwe modellenrecht stilgestaan. Ook hier lijkt de voorkeur uit te gaan naar een betrekkelijk ruime opvatting wat betreft nieuwheidsschadelijke openbaarmakingen. Ik maak dit op uit het feit dat de auteurs (in het bijzonder de bewerker van het hoofdstuk in kwestie, Geerts) spreken over een ‘stand van tekeningen en modellen’, die in zekere zin lijkt op de (zij het nóg absolutere)

37 H. Eichmann/R. von Falckenstein, *Geschmacksmustergesetz*, München: C.H. Beck 2005, p. 110-111.

38 H.P. Götting, *Gewerblicher Rechtsschutz: Patent-, Gebrauchsmuster-, Geschmacksmuster- und Markenrecht*, München: C.H. Beck 2007, p. 241.

39 L. Bently/B. Sherman, *Intellectual Property Law*, Oxford: Oxford University Press 2009, p. 642-644.

40 Ch. Gielen 2007, p. 150 e.v.

'stand van de techniek' uit het octrooirecht.⁴¹ Onder verwijzing naar het GC uit 2002 wordt bovendien herhaaldelijk de term (feitelijke) bekendheid gebruikt, hetgeen op zijn minst suggereert dat er ook volgens de samenstellers van dit boek geen wezenlijk verschil bestaat tussen de oude en de nieuwe bepalingen.

Ten slotte verdient vermelding dat ook in Zwitserland, hoewel dit geen EG-lidstaat is, een regeling tot stand is gebracht die door de bepalingen van de Modellenrichtlijn is geïnspireerd. Staub en Celli schrijven, dat het bekend *kunnen* zijn van een ouder model maatgevend is, niet de bewezen kennis in de belanghebbende kringen. Het gaat erom, '... ob die Umstände den Offenbarung geeignet waren, zu einer Kenntnis zu führen'.⁴²

4 EIGEN OPVATTING; CONCLUSIE

Wat nu te denken van 'Maars/Nordprofil', in het licht van de hiervoor geschetste rechtsontwikkeling? Rekening houdend met de lagere rechtspraak en de literatuur van vóór het arrest, en met de instructieve conclusie van A-G Langemeijer, zou ik menen dat de Hoge Raad er beter aan gedaan zou hebben, één of meer vragen van uitleg aan het Benelux-Gerechtshof voor te leggen. Eisers hadden, kort gezegd, gesteld dat 'feitelijke bekendheid' niet alleen aanwezig is bij een 'kennen', maar ook bij een 'kunnen kennen', als gevolg van de *schaal waarop* het oudere model was openbaargemaakt. Wat de Hoge Raad vervolgens deed, was – in mijn ogen althans – het zodanig herformuleren van de cassatieklacht, dat deze wel als onjuist bestempeld móest worden. Het college sprak immers over '... de opvatting volgens welke voor feitelijk bekend zijn van een voortbrengsel (...) niet onder alle omstandigheden vereist is dat dit (...) daadwerkelijk bekendheid heeft genoten'. Zó gesteld was er bijna sprake van een tautologie; de rechtsoverweging suggereerde in feite dat eisers het element 'feitelijke bekendheid' voor niet geschreven wensten te houden, en deed daardoor m.i. onvoldoende recht aan hetgeen eisers hadden verdedigd.

Ook met het oog op de Modellenrichtlijn, die als gezegd kant en klaar was toen de Hoge Raad uitspraak deed, en die, zoals eveneens hiervoor is uiteengezet, volgens de Benelux-regeringen op het punt van de nieuwigheid vrijwel niets nieuws bood, zou de rechtspraak gediend geweest zijn met prejudiciële vragen. Wellicht zullen soortgelijke vragen op niet al te lange termijn aan (thans) het Hof van Justitie van de EG worden voorgelegd. En natuurlijk nemen gedane zaken geen keer. Maar als ons hoogste rechtscollege in 2001 anders

41 Vgl. art. 4 Rijksoctrooiwet 1995 en daarover bijv. E.A. van Nieuwenhoven Helbach/J.L.R.A. Huydecoper/C.J.J.C. van Nispen, *Industriële eigendom, deel 1, Bescherming van technische innovatie*, Deventer: Kluwer 2002, p. 75 e.v.

42 R. Staub/A.L. Celli, *Designrecht: Kommentar zum Bundesgesetz über den Schutz von Design*, Zürich-Basel-Genf: Schulthess 2003, p. 74.

had beslist, zouden we pakweg tien jaar eerder mogelijk méér te weten zijn gekomen over de reikwijdte van art. 4 BTMW/1bis BTMW/3.3 BVIE. En dat zou dan tevens de rechtsontwikkeling in de ons omringende landen beïnvloed kunnen hebben, nu men aldaar vrij algemeen aanvaardt dat er een duidelijke 'link' is tussen art. 6 Rl. enerzijds en het 'oude' Duitse en Beneluxrecht anderzijds.

